

VU Research Portal

Non cogito ergo sum. Onmiddellijk en zonder verder nadenken onbedoeld het grootste misverstand in het Europese merkenrecht

Westenbroek, T.F.

published in

Intellectuele eigendom & reclamerecht
2014

document version

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in VU Research Portal](#)

citation for published version (APA)

Westenbroek, T. F. (2014). Non cogito ergo sum. Onmiddellijk en zonder verder nadenken onbedoeld het grootste misverstand in het Europese merkenrecht. *Intellectuele eigendom & reclamerecht*, 2014/29(3), 193-202.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

E-mail address:

vuresearchportal.ub@vu.nl

Non cogito ergo sum

Onmiddellijk en zonder verder nadenken onbedoeld het grootste misverstand in het Europese merkenrecht

IER 2014/29

De kiemen der gedachteloosheid

Een significant deel van rechtsprekend Europa meent dat een merk pas als beschrijvend kan worden gekwalificeerd wanneer het in aanmerking komend publiek 'onmiddellijk en zonder verder nadenken een directe en concrete link' legt tussen het teken en de waren en/of diensten waarvoor het wordt gedeponeerd. Dit criterium lijkt volledig in tegenspraak met de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU of Hof) ontwikkelde jurisprudentie voor de beoordeling van beschrijvende merken door de toetsende instanties in de EU.

Met *Chiemsee*, *Postkantoor/Biomild* en *Doublemint* werden door het Hof duidelijke handvatten aangereikt. Maar door de daaruit voortvloeiende criteria, zoals het 'nu en in de toekomst kunnen dienen', te combineren met het *pré-Postkantoor*-criterium 'onmiddellijk en zonder verder nadenken', ontstaat een schijnbare discrepantie tussen de door het Hof ontwikkelde gereedschapskist en de toepassing daarvan door het Gerecht van de Europese Unie (hierna: Gerecht EU of Gerecht) en nationale rechters. Dagelijks worden arresten gewezen waarin het bewuste criterium als meetlat wordt gebruikt om te bepalen of een teken beschrijvend is of niet.² Meer dan voldoende reden om uit te zoeken waar dit 'zonder verder nadenken' criterium vandaan komt? In welke context is het ontwikkeld? En waarom verhoudt het zich niet met het 'kunnen dienen'-criterium?

De zoektocht voert terug naar één en dezelfde dag, waarop twee arresten worden gewezen door het Gerecht. Waar het litigieuze criterium in het ene geval een zachte dood lijkt te sterven, bloeit het via het andere arrest schijnbaar auto-noom op tot zelfstandig beoordelingscriterium bij de toetsing van beschrijvende tekens in de Europese Unie. En dat terwijl daarvoor iedere rechtsgrond lijkt te ontbreken.

De geïntroduceerde terminologie lijkt te beperkt in het licht van de taakstelling van de merkenautoriteiten bij de beoordeling van beschrijvende tekens, en dat heeft verstrekende gevolgen. De sub c. weigeringsgrond ziet immers op het vrijhouden van tekens die kenmerken kunnen beschrijven van waren en diensten.³ Deze tekens moeten vrij gehouden worden. De ratio van deze absolute weigeringsgrond is enerzijds gelegen in concurrentiebelangen, omdat in het kader van een efficiënte en vrije marktwerking eenieder eigenschappen van zijn of haar producten of diensten moet kunnen duiden. Anderzijds is er een publiek belang tot vrijhouding van beschrijvende tekens. Daarbij moet worden gedacht aan de vrijheid van meningsuiting en de waarborg tegen het ongerechtvaardigd monopoliseren van tekens met grote symbolische of culturele betekenis.⁴

1 Mr. drs. Tomas Feije Westenbroek is docent/onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en jurist bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Den Haag.

2 Meest recent Gerecht EU 12 maart 2014, gevoegde zaken T-102/11, T-369-370 en 371/12 (IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE en EUROPEAN IP ZONE), r.o. 17 met verwijzing naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truewhite) dat op zijn beurt verwijst naar *Lokhtread*, zie bespreking in de tekst; Gerecht EU 23 januari 2014, T-513 en 514/12 (NORWEGIAN GETAWAY en NORWEGIAN BREAKAWAY), r.o. 17 met verwijzing naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truewhite) zie hierboven; Gerecht EU 13 januari 2014, T-475/12 (WorkflowPilot), r.o. 15 met verwijzing naar Gerecht EU 2 mei 2012, T-435/11 (UniversalPHOLED), r.o. 16 welke verwijst naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truewhite) zie hierboven; Gerecht EU 11 december 2013, T-123/12 (SMARTBOOK), r.o. 33 en Gerecht EU 6 december 2013, T-428/12 (Valores de futuro) met verwijzing naar het gehanteerde criterium in Gerecht EU 30 april 2013, T-61/12 (Slim belly) en Gerecht EU 20 november 2007, T-458/05 (TEK), waarbij *Tek* verwijst naar *Limo* en *Paperlab*, zie bespreking in de tekst. Ten slotte Gerecht EU 14 mei 2013, T-244/12 (fluege.de) verwijst voor het criterium ook naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truewhite) zie hierboven, curia.europa.eu. In de Benelux laatstelijk Hof van Beroep Brussel 8 januari 2014, 213/AR/71 (DUO), "Een teken zal slechts beschrijvend zijn wanneer het met de betrokken waren (bestek, keukengerei en diensten (publiciteit en reclame)) een voldoende concreet en rechtstreeks verband legt dat van die aard is dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van de kenmerken van de waren en diensten waarneemt", (r.o. 17), www.boip.int.

3 Art. 6 quinquies B lid 2 van het Unieverdrag van Parijs (UvP) vormt het uitgangspunt van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken. Niet onderscheidend zijn:

- merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging;
- merken die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel.

Deze bepalingen komen terug in art. 3 lid 1 b, c en d Richtlijn (2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Merkenrechtlijn) en art. 2.11 en 2.28 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Waar in het UvP beschrijvende merken onder b genoemd staan, zien we die in de MRI en het BVIE onder c genoemd. In het vervolg zal in dit kader aan 'sub c' worden gerefereerd. Zowel in de MRI als in het BVIE is aan sub c toegevoegd: '(...) of andere kenmerken van de waren en diensten'. De bepaling van de Merkenrechtlijn en die in het BVIE zijn daarmee niet limitatief, het gaat immers om iedere aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten.

4 Zie o.m. M.R.F. Senftleben, *Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System*, in C. Geiger (ed.), *RESEARCH HANDBOOK ON HUMAN RIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY* (2013), available at SSRN: ssrn.com/abstract=2280055 en *Public Domain Preservation in EU Trademark Law – A Model for Other Regions?*, *The Trademark Reporter (TMR)*, vol. 103-4 (2013), 775-827; W. Sakulin, *Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch law* (The Hague/London/New York, 2010) en C. van Woensel, *Merk, god en verbod* (Amstelveen, 2007). Illustratief in dit kader Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/2166 en 2167 (Het dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis).

Het hanteren van een rechte onjuist criterium leidt tot ongerechtvaardigde monopolisering van ab initio beschrijvende tekens. Het al dan niet (willekeurig) toepassen van dit criterium leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. In de Benelux verklaart dit wellicht mede het significante verschil in rechtspraak tussen de gelijkwaardigehoven van beroep te Brussel en te Den Haag.⁵

De oorsprong van het criterium gaat terug tot 31 januari 2001. Op die dag werd door dezelfde (2^e) kamer van het Gerecht een tweetal arresten gewezen die in het ene geval bedoeld, weliswaar na een corrigerende tik op de vingers in hogere instantie, en in het andere geval onbedoeld, zeer grote impact zouden hebben op de beoordeling van beschrijvende tekens door de merkenautoriteiten in de Europese Unie. In de arresten *Doublemint* en *Cine Comedy/Cine Action* introduceert het Gerecht de terminologie 'onmiddellijk en zonder verder nadenken'.⁶ Het Gerecht EU heeft onmogelijk kunnen voorzien welke impact deze woorden tot op de dag van vandaag zouden hebben.

Kiem één: het Gerecht in Doublemint

De eerste zaak van importantie is die over het woordmerk DOUBLEMINT. Het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: BHIM) te Alicante weigert de inschrijving als Gemeenschapsmerk van het teken DOUBLEMINT op grond van het feit dat dit teken beschrijvend is voor onder meer kauwgom. Het teken bestaat uit twee hoedanigheden en kan kenmerken van de waren beschrijven, namelijk dat deze 'twee keer meer munt dan normaal' bevatten, dan wel dat het producten betreft 'met de smaak van twee muntsoorten'.⁷

Kauwgomfabrikant Wm. Wrigley Jr. Company eist de inschrijving van het teken DOUBLEMINT aangezien het teken niet beschrijvend is, maar suggestief:

"Een geringe intellectuele inspanning is vereist voor een goed begrip van de mogelijke betekenis van het merk. De term DOUBLEMINT beschrijft geen definieerbaar kenmerk van de betrokken waren, maar geeft een zeer speculatieve en vage indruk van de aard van de waren. Het woord DOUBLEMINT moet in elk geval in zijn geheel worden beoordeeld. Het is een weinig voorkomende, fantasievolle uitdrukking. Bovendien is het feit dat het woord DOUBLEMINT in geen enkel woordenboek voorkomt, een belangrijke aanwijzing voor zijn inventief en fantasievol karakter."⁸

5 T. Westenbroek, *Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?* (Amsterdam, 2011), waarin naar verklaringen wordt gezocht voor het feit dat de toetsende merkenautoriteit in de Benelux, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), in Den Haag vrijwel altijd in het gelijk wordt gesteld en in Brussel nog niet in de helft van de gevallen.

6 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (*Doublemint*) en nr. T-136/99 (*Cine Comedy*) en T-135/99 (*Cine Action*), curia.europa.eu.

7 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (*Doublemint*), r.o. 16.

8 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (*Doublemint*), r.o. 12-13.

Het Gerecht moet de knoop doorhakken en doet dat met de volgende rechtsoverweging:

"Uit al het voorgaande volgt, dat het woord DOUBLEMINT voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis heeft die voor verschillende uitleg vatbaar is. Het grote aantal mogelijke semantische combinaties sluit dus uit, dat de consument er één in het bijzonder zal onthouden. Het omstreden woord zal derhalve door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokkenen waar worden opgevat."⁹

En dat is interessant. Het Gerecht introduceert als maatstaf voor een beschrijvend teken dat het publiek het onmiddellijk en zonder verder nadenken moet opvatten als een beschrijving van een kenmerk van de betrokkenen waar of dienst. Onwillekeurig gaat de gedachte hier uit naar het feit dat het Gerecht wellicht onbewust is beïnvloed door het feit dat het merk DOUBLEMINT door gebruik al een grote bekendheid genoot, maar dat is een volstrekt andere rechtsvraag. Aldus oordeelt het Gerecht EU dat DOUBLEMINT niet beschrijvend is en het bereikt die conclusie via een opmerkelijke rechtsoverweging. De motivering van het Gerecht komt er in de kern op neer dat een multi-interpretabel begrip per definitie zou leiden tot dubbelzinnigheid en suggestiviteit. Die misvatting wordt in hoogste instantie rechtgezet. Maar de 'zonder verder nadenken' idee is geboren om een uiterst hardnekkig en vruchtbaar copy-paste bestaan te gaan leiden in de Europese jurisprudentie over beschrijvende merken.

Intermezzo: droge babybillen als corrigerende factor

De zaak wordt vervolgd bij het HvJ EU.¹⁰ Het arrest wordt gewezen op 23 oktober 2003. De conclusie van A-G Jacobs dateert van 10 april 2003 en daar is iets interessants mee aan de hand. De conclusie van A-G Jacobs verschijnt een jaar na de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer in de zaken *Postkantoor* en *Biomild*.¹¹ Daarin had Ruiz-Jarabo Colomer korte metten gemaakt met het arrest *Baby-Dry*, waarin Jacobs de A-G was.¹² Het arrest inzake het teken BABY-DRY, dat uitsluitend vanwege de ongebruikelijke inversie ('de elliptische aard van de aanduiding') van droge

9 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (*Doublemint*), r.o. 30 (cursivering TW).

10 HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (*Doublemint*), IER 2004/12, m.nt. Ch. Gielen en concl. A-G Jacobs van 10 april 2003, curia.europa.eu.

11 HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (*Postkantoor*), IER 2004/22, m.nt. Ch. Gielen en C-265/00 (*Biomild*) en concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer van 31 januari 2002 in beide zaken, curia.europa.eu, o.m. concl. A-G r.o. 58-61 over het negeren van het belang tot vrijhouding in *Baby-Dry* en r.o. 68-77 over de (te) lage lat bij de toetsing op onderscheidend vermogen in *Baby-Dry*. Ruiz-Jarabo Colomer gaat gewoon verder waar Chiemees ophield als ware *Baby-Dry* nooit geweest. Het liefst had hij *Baby-Dry* expressis verbis ongedaan laten maken (r.o. 70).

12 HvJ EU 20 september 2001, C-383/99 (*Baby-Dry*), IER 2001/54, m.nt. S. de Wit en concl. A-G Jacobs van 5 april 2001, curia.europa.eu.

baby, niet beschrijvend werd geacht door A-G Jacobs in zijn conclusie, gaf aanleiding tot grote onrust en onduidelijkheid bij de Europese merkenautoriteiten.¹³ De rust keerde pas weer terug met de ondubbelzinnig geformuleerde arresten *Postkantoor* en *Biomild*.¹⁴

Pikant genoeg werd de conclusie van A-G Jacobs in *Baby-Dry* mede geïnspireerd door de beslissing van het Gerecht EU inzake *Doublemint*.¹⁵ Alle reden voor A-G Jacobs om in zijn conclusie bij *Doublemint* het omstreden *Baby-Dry*-standpunt te herzien.

Doublemint volgens het HvJ EU

A-G Jacobs laat er geen misverstand over bestaan dat *Baby-Dry* in zijn ogen onjuist begrepen is.¹⁶ Toch is de 'tourne-droit' van Jacobs evident. De nuancering van *Baby-Dry* en het grotere gewicht dat Jacobs nu wel toekent aan *Chiemsee*¹⁷ en de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer inzake *Postkantoor* en *Biomild* leiden tot een herziening van een tweetal gewraakte *Baby-Dry* overwegingen. Daarin stelde Jacobs dat de 'toetsing vooraf niet zo streng hoeft te zijn omdat het (vrije) gebruik van beschrijvende tekens toch nadrukkelijk is geregeld' en 'de toetsing vooral ziet op het belang van de merkhouder bij een sterk merk, dan op enige behoefte tot vrijhouding van tekens'.¹⁸

Naar aanleiding van alle consternatie rond *Baby-Dry* dienen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk opmerkingen in bij de *Doublemint*-zaak. Die opmerkingen verdienen aandacht. Duitsland is kort en bondig in het commentaar en stelt simpelweg dat 'niet van belang is dat betwijfeld wordt welke van beide betekenissen is bedoeld, omdat beide de kenmer-

ken van de waren beschrijven'.¹⁹ Het Verenigd Koninkrijk gaat allereerst in op de ratio van de weigeringsgrond sub c. en stelt dat '(...) sub c. tot doel heeft te voorkomen dat tekens of aanduidingen die kenmerken beschrijven, of die zich eenvoudigweg lenen voor een dergelijke beschrijving in het normale gebruik door een gemiddelde consument, door slechts één onderneming als merk worden gebruikt. In het algemeen belang dienen zij vrijelijk te kunnen worden gebruikt – en artikel 12 Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo)²⁰ verschaft onvoldoende bescherming, aangezien het niet kan verhinderen dat een merkhouder ongegronde inbreukprocedures aanspant waardoor concurrenten op hoge kosten worden gejaagd'.²¹

Volledig in lijn met de *Postkantoor* en *Biomild* conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer ziet het Verenigd Koninkrijk *Baby-Dry* als onverenigbaar met *Chiemsee* en verzoekt het Hof dan ook met klem om duidelijk te maken dat 'het niet nodig is dat een term momenteel in beschrijvende zin wordt gebruikt om van inschrijving te worden uitgesloten, maar dat het volstaat dat redelijkerwijs kan worden voorzien dat hij in de toekomst als zodanig kan worden gebruikt, en dat, wanneer er meerdere termen zijn die de kenmerken van waren kunnen beschrijven, elke daarvan van inschrijving moet worden uitgesloten'.²²

En dan komt het.

Volkomen logisch in het licht van het hiervoor overwogene stelt het Verenigd Koninkrijk vast dat het Gerecht EU in het arrest *Doublemint* de verordening inzake het gemeenschapsmerk in vier opzichten onjuist heeft uitgelegd. Het eerste punt van kritiek is van grote importantie:

"de toets, of de term het betrokken publiek in staat stelt onmiddellijk en zonder verder nadenken te onderkennen dat het een beschrijving van een kenmerk van de betrokken waren betreft, komt in de verordening niet voor en is veel te beperkt."²³

Uiteraard is die te beperkt in het licht van *Chiemsee* en *Postkantoor* en de billenkoek na *Baby-Dry*. Hoe kun je tegelijkertijd beoordelen of iets nu en in de toekomst in één van de mogelijke betekenissen een kenmerk van waren en diensten beschrijft, terwijl iets pas beschrijvend is als het publiek het teken onmiddellijk en zonder verder nadenken als zodanig herkent? Die twee gaan niet samen. Nu niet en in de toekomst niet. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat één van beide beoordelingscriteria op een jammerlijke vergissing moet berusten, en dat moet dan toch echt het pre-*Postkantoor* element 'onmiddellijk en zonder verder nadenken' zijn.

20 Art. 12 Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

(...) b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

21 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 33.

22 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 34.

23 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 35.

13 O.m. P.S. Ryan, DOUBLEMINT case C-191/01 P, Office for harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. WM. Wrigley jr. Company (E.C.J. October 23, 2003), Columbia Journal of European Law, Vol. 10:2 (2004), p. 393-402, p.400.

14 Anders naar aanleiding van HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (*Doublemint*): R. Greaves, A Private Right Conferred Directly by EU Trade Mark Law: An Analysis of the Concept of 'Distinctiveness' under EU Law, in: N. Shuibhne and L.W. Gormley (ed.), From Single Market to Economic Union, Essays in Memory of John A. Usher (Oxford 2012), p. 135-153, o.m. "The findings of the Court are very brief, but do not overrule *Baby-Dry*. The Court appears simply to conclude that 'doublemint' was less unusual than 'baby-dry'."

15 HvJ EU 20 september 2001, C-383/99 (*Baby-Dry*), concl. A-G Jacobs van 5 april 2001, r.o. 95: "In een zeer recent arrest vernietigde het Gerecht een beslissing van de eerste kamer van beroep, waarbij het beroep tegen de weigering van inschrijving van het merk 'Doublemint' voor een aantal soorten waren, maar hoofdzakelijk kauwgom, was verworpen. Het Gerecht baseerde zich voornamelijk op de overweging dat het element 'double' in die context dubbelzinnig was en dat 'Doublemint' door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar [zal] worden opgevat" en r.o. 96: "Indien deze opvatting, die ik juist acht, in de onderhavige zaak was gevolgd, had de beoordeling van de factoren die ik hierboven heb genoemd – extreme ellipsie, ongewone en onduidelijke grammaticale structuur, onvolledige beschrijving en inventiviteit – zeer wel tot de conclusie kunnen leiden dat artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening niet in de weg staat aan inschrijving van het merk 'Baby-Dry' voor luiers (...)."

16 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 2.

17 HvJ EU 4 mei 1999, C-108 en 109/97 (*Chiemsee*), IER 99/30, m.nt. Ch. Gielen en concl. A-G Cosmas van 5 mei 1998, curia.europa.eu.

18 Concl. A-G Jacobs 5 april 2001, C-383/99 (*Baby-Dry*), r.o. 77-81.

19 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 32.

A-G Jacobs verzuimt in te gaan op dit aspect.²⁴ Jacobs overweegt:

“De veronderstelling waarop het bestreden arrest is gebaseerd, is evenwel dat elke ‘veelheid van mogelijke semantische combinaties’ het automatisch²⁵ onmogelijk maakt dat welke (samengestelde) term dan ook een kenmerk aanduidt van de waar (waren) waarvoor inschrijving wordt aangevraagd. (...) Naar mijn mening is zij als algemene stelling kennelijk onhoudbaar.”²⁶

Jacobs gaat nog wel in op het aspect van de directe en concrete link. Zo formuleert hij een drietal toetsingscriteria aan de hand waarvan bepaald zou kunnen worden of een aanduiding beschrijvend is of verwijzend.²⁷ Het Hof neemt deze toetsingssuggesties voor kennisgeving aan. Deze lijken vooral ingegeven door Jacobs' wens om *Baby-Dry* nog eens uit te leggen en te nuanceren.²⁸ Voor het scherpzinnige

Britse commentaar is in het arrest van het Hof geen plaats.²⁹

Daarmee laat het een kans liggen om over het nadenken duidelijkheid te scheppen. Het HvJ EU heeft de handen al vol aan het formuleren van één van de prominente hulpmiddelen in de gereedschapskist voor de beoordeling van beschrijvende tekens in Europa. Met *Chiemsee*, *Postkantoor* en *Biomild* die ons het criterium ‘kunnen dienen, nu en in de toekomst’ brachten, de lat bepaalden voor samengestelde tekens (1+1=2 of 3 en dan oké)³⁰ en duidelijk maakten dat alle ontoelaatbare tekens moeten worden geweigerd en niet alleen de evident ontoelaatbare, formuleert het Hof in *Doublemint* het postulaat van de meerdere betekenissen, waarbij een teken beschrijvend wordt geacht als het in één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de waar of dienst kan aanduiden.

En het nadenken? Dat lijkt met dit arrest van het Hof geen bestaansrecht meer toe te komen, maar via een omweg groeit het desondanks uit tot zelfstandig toetsingscriterium in het Europese merkenrecht.

Vragen in de Benelux: Derm'intim en Aquaclean³¹

Het teken DERM'INTIM wordt op 16 juni 2006 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) geweigerd voor de waren toiletzeep, cosmetische middelen en dermo-cosmetische producten voor hygiëne op grond van art. 2.11 lid 1 sub c. (beschrijvend) en sub b. (gebrek aan onderscheidend vermogen). Het Hof van Beroep te Brussel sommeert het BBIE bij arrest van 13 juni 2008 het teken in te schrijven omdat ‘het teken, in zijn geheel genomen, niet de kenmerken beschrijft van de betrokken producten. Het heeft geen eigen betekenis in direct en onmiddellijk verband met de betrokken waren. Het verwijst niet meteen en concreet naar de betrokken producten of één van hun kenmerken’.³² Het BBIE stelt cassatie in, waarbij het tweede middel is gericht tegen 's Hof's motivering aan de hand van de begrippen direct, onmiddellijk en concreet.³³ Volgens het BBIE is een verband met dergelijke ken-

24 In r.o. 37 e.v. gaat Jacobs uitsluitend in op de ‘vergissing’ van het Gerecht om onderscheidende waarde toe te kennen aan de meerdere betekenissen van woorden. Logisch, want de A-G hanteerde min of meer dezelfde lage lat in het achterhaalde arrest *Baby-Dry*. Het argument dat aan *Baby-Dry* toch (enige) waarde zou moeten toegekend omdat het door een voltallig Hof werd gewezen, wordt overtuigend verworpen door A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie van 15 oktober 2009 in C-408/08P (COLOR EDITION), r.o. 89-97, curia.europa.eu.

25 Hier had natuurlijk in plaats van ‘automatisch’ moeten staan ‘onmiddellijk en zonder verder nadenken’, want dat was de redenering van het Gerecht. Door dit na te laten verdwijnt deze loot van het element ‘onmiddellijk en zonder verder nadenken’ met het *Doublemint*-arrest van het Hof.

26 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 46.

27 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 56, waar hij de termen zinspelend (allusive) en suggestief (suggestive) gebruikt en r.o. 62-64: (1) eerst moet geanalyseerd worden hoe feitelijk en objectief het verband tussen teken en waren en diensten is. Jacobs relateert dit aan de mate van waarschijnlijkheid dat het teken in de handel gebruikt zal gaan worden als beschrijvende aanduiding; (2) daarnaast zou gekeken moeten worden naar de wijze van perceptie door het in aanmerking komend publiek, hij spreekt hier van ‘rechtstreeks’ versus ‘de bekwaamheden van een cryptogramliehebber vereisend’. In de rechtstreekse perceptie valt de ‘zonder nadenken’ gedachte te lezen, al wordt deze niet expliciet uitgesproken, hetgeen ook niet verwonderlijk lijkt, gezien de opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk in deze zaak; (3) ten slotte moet in ogenschouw worden genomen hoe essentieel het betreffende kenmerk is voor de waren en diensten.

28 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 53, vermeldenswaardig is in dit kader ook de overweging ten aanzien van de verhouding tussen sub b. en sub c.: “It is true that a term which may serve in trade to designate product characteristics will almost certainly be devoid of distinctive character. I none the less still consider it preferable, in the legislative context of the Community Trade Mark Regulation, neither to conflate the two criteria nor to view them as inherently interdependent.” (cursivering TW) Ook deze opvatting past naadloos in het pre-Postkantoor tijdperk en mag inmiddels als achterhaald worden beschouwd. Immers, als c. dan b. (behoudens inburgering). Uiteraard geldt dit andersom niet.

29 HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (*Doublemint*), r.o. 25 gaat uitsluitend in op het door het Verenigd Koninkrijk aangevoerde algemeen belang argument (vgl. *Chiemsee*) en daarop antwoordt het Hof in r.o. 26: “The Court ought therefore to make it clear in this case, in so far as it is not evident from the judgment in *BABY-DRY*, firstly that a term does not have to be in current descriptive use to be precluded from registration, but that a reasonable apprehension that it may be so used in the future suffices, and, second, that the fact that more than one term can be used to describe the characteristics of particular goods does not mean that those terms cease to be descriptive.” En daar was ook expliciet om verzocht door het Verenigd Koninkrijk.

30 Westenbroek, p.23-29.

31 Dit waren de laatste zaken waarin het BBIE via een cassatiemiddel het litigieuze criterium betwistte. Het criterium wordt nog altijd in vrijwel iedere beroepszaak tegen een definitieve beslissing tot weigering van een beschrijvend teken door het BBIE in Brussel aangevoerd om de beslissing van het Bureau te bestrijden, zie www.boip.int voor lopende beroepszaken en laatstelijk in Hof van Beroep Brussel 8 januari 2014, 213/AR/71 (DUO), r.o. 17 en 18, supra nt. 2. En 13 maart 2013, 2011/AR/2539, 2540 en 2541 (CREDIT PROFESSIONEL, BEROEPSKREDIET en BERUFSKREDIET) r.o. 24 en 27 en ook 12 juni 2012, 2011/AR/1036 (FIRE-TRACE) r.o. 25 als “(...) ne suscitera pas spontanément un reflexe cognitif (...)”.

32 Hof van Beroep Brussel 13 juni 2008, 2006/AR/2254 (*Derm'intim*), www.boip.int, r.o. 31.

33 Hof van Cassatie van België 21 oktober 2010, C.09.0294.F/1 (*Derm'intim*) en concl. A-G Henkes van 16 augustus 2010, www.boip.int.

merken niet vereist om een teken als beschrijvend te kwalificeren. Door dit aanvullende vereiste te formuleren schendt het Hof het recht, aldus het BBIE.³⁴ Helaas gaan noch A-G Henkes noch het Hof van Cassatie inhoudelijk in op het tweede cassatiemiddel. Het 'zonder nadenken' blijft hier helemaal buiten schot omdat dit toevallig niet werd genoemd in de overwegingen van het Hof van Beroep.³⁵ Het 'nadenken' kwam wel aan bod in cassatie van het arrest van het Hof van Beroep inzake het teken AQUACLEAN. Ten aanzien van het derde onderdeel van het cassatiemiddel overweegt A-G Henkes over de klacht van het BBIE dat het Hof ten onrechte als toepasselijk criterium en noodzakelijke voorwaarde de onmiddellijke en concrete perceptie van het relevante publiek hanteert en in het bijzonder het concrete en rechtstreekse verband dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal leggen tussen de waren en het woordteken:

"Aldus klaagt het middel (...) het teken aan juridisch onjuiste criteria heeft getoetst, en meer bepaald dat het in zijn beoordeling van het beschrijvend karakter van het teken geen acht heeft geslagen op de omstandigheid dat dit, al is het thans niet beschrijvend, het onder andere omstandigheden misschien wel zou kunnen zijn. Immers (...) blijkt uit de Europese rechtspraak over het merkenrecht (...) dat een teken niet alleen een beschrijvend karakter heeft wanneer het voor het betrokken publiek hic

et nunc een kenmerk van de betrokken waar aanduidt, maar ook wanneer dit teken zo'n uitwerking zou kunnen hebben (bijvoorbeeld ten aanzien van een ander publiek)."³⁶

A-G Henkes concludeert dat het Hof Brussel geen toepassing heeft gegeven aan de regel van de potentiële betekenis, aangezien het uitsluitend heeft vastgesteld dat AQUACLEAN geen voor de hand liggend teken is om de betrokken waren en diensten in één van de Benelux-talen te omschrijven en het de consument daardoor niet rechtstreeks en onmiddellijk informeert over de kwaliteit of bestemming van de betrokken waren.³⁷ Het arrest is daarmee onvoldoende gemotiveerd. Het Hof van Cassatie van België casseert het arrest van het Hof van Beroep Brussel, maar over de wenselijkheid of noodzaak van een concreet en rechtstreeks verband dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal (moeten kunnen) leggen tussen teken en waren of diensten laten A-G noch Hof van Cassatie zich uit.³⁸ De weg terug leidt naar *Lokthred* van het Gerecht.³⁹

Het Gerecht EU versus Hof Den Haag

Het arrest *Lokthred* van het Gerecht van 12 juni 2007 is een typisch 'opsommingsarrest' waarin weer even alle jurisprudentie inzake de toetsing van beschrijvende tekens op een rijtje wordt gezet.⁴⁰ Een dergelijk arrest vormt vervolgens een dankbaar ijkpunt voor daaropvolgende jurisprudentie. Bij vergelijking van het arrest *Lokthred* met het 'alles-op-een-rijtje-arrest' *Factors for life* van Hof Den Haag valt op dat in het Haagse arrest één overweging ontbreekt.⁴¹ En laat dat nu precies de voldoende directe en concrete link zijn met de waren en diensten in kwestie, waardoor het in aanmerking komend publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de waren en diensten of een kenmerk daarvan percipieert.⁴²

Dat is op zijn minst opvallend, maar wellicht niet helemaal toevallig, aangezien het Hof Den Haag dit criterium, in tegenstelling tot het Hof te Brussel, nooit als maatstaf heeft gehanteerd bij de beoordeling van tekens onder de sub c. weigeringsgrond. Het zou zomaar een meer dan valide, additionele verklaring vormen voor het geconstateerde pregnante verschil in rechtspraak tussen Brussel en Den Haag.⁴³

34 Hof van Cassatie van België 21 oktober 2010, C.09.0294.F/1 (Derm'intim) en concl. A-G Henkes van 16 augustus 2010, www.boip.int, r.o. 2.1-2.8 en letterlijk r.o. 2.6 "Volgens (...) rechtspraak van het Hof van Justitie (...) is de weigeringsgrond (sub c.) van toepassing zodra het teken of de benaming in kwestie 'kan' dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren zonder dat het hierbij om de 'uitsluitende' wijze van aanduiding van zulke kenmerken hoeft te gaan; het is voldoende dat het teken in minstens 'één van de potentiële betekenissen' een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Overeenkomstig deze beginselen, zoals ze uit de rechtspraak van het Hof van Justitie en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie voortvloeien, wanneer het als merk gedeponeerde teken geschikt is om een kenmerk van de waar aan te duiden, is het helemaal niet vereist, opdat het als 'beschrijvend' in de zin van voormelde wetsbepalingen wordt beschouwd, tevens een 'klaarblijkelijk' of een 'onmiddellijk', 'direct' en 'concreet' verband met een dergelijk kenmerk vertoont." Vermoedelijk werd hier per ongeluk een 'dubbel verband' gecopy-paste (TW).

35 Wel bijvoorbeeld in: Hof van Beroep Brussel 11 maart 2008, 2008/1957 (SoftPerfection) r.o. 9; 16 mei 2008, 2006/AR/194 (AQUACLEAN), r.o.16; 11 juni 2008, 2006/AR/1744 (POWERCLICK) r.o. 17; 2 juli 2008, 2007/AR/2521 (Clear'Invoice), r.o. 19; Concl. A-G Palumbo van 15 juni 2010 bij Hof van Beroep Brussel 5 oktober 2010, 2009/AR/3023 (CARBON GREEN) in zijn inleiding: "Het teken valt onder de uitsluiting indien het met de bewuste waren of diensten een voldoende direct en concreet verband vertoont zodat het betrokken publiek in staat is onmiddellijk, en zonder verder nadenken, hierin een beschrijving van die waren of diensten of van een van de objectieve kenmerken ervan te herkennen (bijv. Gerecht EU, 12 juni 2007, LOKTHREAD)" en Hof van Beroep Brussel 14 september 2010, 2009/AR/2697 (HIPROTEC) r.o. 13, www.boip.int, hierin wordt via Gerecht EU 19 november 2009, T-234/06 (CANABIS) r.o. 25 verwezen naar Gerecht EU 14 juni 2007, T-207/06 (EU-ROPIG) r.o. 26 en Gerecht EU 2 april 2008, T-181/07 (STEADYCONTROL) r.o. 35. Deze verwijzen op hun beurt respectievelijk terug naar Gerecht EU 22 juni 2005, T-19/04 (PAPERLAB) r.o. 25 en Gerecht EU 12 juni 2007, T-339/05 (LOKTHREAD) r.o.27. *Paperlab* verwijst naar Gerecht EU 20 juli 2004, T-311/02 (LIMO) – zie bespreking in de tekst – en *Lokthred* verwijst naar Gerecht EU 27 februari 2002, T-106/00 (STREAMSERVE) r.o. 40 – zie bespreking in de tekst – en naar *Paperlab* (zie hiervoor), curia.europa.eu.

36 Concl. A-G Henkes van 7 september 2010 bij Hof van Cassatie van België 21 oktober 2010, C.08.0541.F/1 (AQUACLEAN), r.o. 6., www.boip.int. De (tussen haakjes) toevoeging 'bijvoorbeeld ten aanzien van een ander publiek' wekt verwarring, aangezien het hier simpelweg over het (in de toekomst) 'kunnen dienen' criterium gaat en niet over een variabel in aanmerking komend publiek (TW).

37 Concl. A-G Henkes van 7 september 2010 bij Hof van Cassatie van België 21 oktober 2010, C.08.0541.F/1 (AQUACLEAN), r.o. 15.

38 Dat is ook niet zo verrassend, want in vrijwel alle zaken, waarbij het BBIE in Brussel in het ongelijk werd gesteld, speelde het litigieuze verband een allesbeslissende rol.

39 Supra nt. 35.

40 Westenbroek, p. 83-88.

41 Hof Den Haag 26 mei 2009, nr. 200.017.095/01 (*Factors for life*), www.boip.int.

42 Westenbroek, p. 90.

43 Westenbroek, p. 69-72.

Via Lokthread naar de bron

Lokthread verwijst naar *Streamserve* en *Paperlab*. En *Paperlab* naar *Limo*. In latere arresten wordt voor de onderbouwing van het criterium 'onmiddellijk en zonder verder nadenken' veelvuldig verwezen naar de arresten *Streamserve* en *Limo*, maar opvallend genoeg wordt het criterium in beide arresten niet eens gebruikt! Het is indicatief voor de wijze waarop dit criterium zich al copy-pastend ongerept heeft kunnen voortplanten.

In *Streamserve* wordt het criterium uitsluitend aangevoerd door de deposant.⁴⁴ Het Gerecht zegt niets over denkprocessen, terwijl dit door de enorme hoeveelheid latere verwijzingen naar deze zaak wel wordt gesuggereerd. Het Gerecht EU hanteert slechts het criterium van het voldoende rechtstreekse en concrete verband, waarvan de aanwezigheid wordt vastgesteld voor het overgrote deel van de waren en oordeelt dit verband voor een beperkt deel niet aanwezig.⁴⁵ De aard van dit verband ziet dan ook veeleer op de motivering, of het gebrek daaraan, door de toetsende instantie, dan op enige objectivering van het verband als zodanig.

Streamserve werd een maand ná de *Postkantoor* conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer gewezen. De definitie van het verband tussen teken en waar wordt als concrete en directe link uitgelegd, gebaseerd op de *pré-Postkantoor*-jurisprudentie van het Gerecht EU. Hoewel het op zich niet strijdig is met *Postkantoor* als concretisering van het 'thans in ver-

band worden gebracht' oftewel dienen, is het onvolledig en te beperkt, omdat na *Postkantoor* ook het 'redelijkerwijs in de toekomst te verwachten gebruik' (kunnen dienen) nadrukkelijk onder de sub c. grond is gebracht.⁴⁶

Ook *Limo* kan niet dienen om het criterium 'onmiddellijk en zonder verder nadenken' verder te transporteren, aangezien het hier in alle toonaarden over zwijgt.⁴⁷ Het Gerecht EU stelt ook hier alleen vast dat er sprake moet zijn van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen teken en waren.⁴⁸ *Streamserve* verwijst naar *Eurohealth* en *Limo* verwijst naar *Carcard*.⁴⁹

In *Carcard* wordt er nog altijd nagedacht.⁵⁰ Maar op 7 juni 2001 is 'ie er dan eindelijk, wanneer het Gerecht arrest wijst in de zaak *Eurohealth*.

Het teken EUROHEALTH wordt gedeponeerd voor verzekeringen en financiële zaken. Het BHIM weigert het teken in te schrijven. Het Gerecht concludeert dat het BHIM de weigering voldoende heeft gemotiveerd voor de diensten ziektekostenverzekeringen en daarmee ook voor verzekeringen, aangezien de deposant zelf heeft verkozen om voor het genus van het species ziektekostenverzekeringen te deponeeren.⁵¹ In de woorden van het Gerecht EU:

"Het in aanmerking komende publiek zal derhalve onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband kunnen leggen tussen het woord

44 Gerecht EU 27 februari 2002, T-106/00 (STREAMSERVE), waarin deposant aanvoert dat een teken pas gekwalificeerd kan worden als beschrijvend, wanneer het 'onmiddellijk, duidelijk en onmiskenbaar is dat het teken beschrijvend is voor de waren en diensten (...) en dat 'woordtekens waarvan de beschrijvende betekenis pas na een zeker denkproces wordt opgemerkt (...) niet mogen worden geweigerd', r.o. 22 en r.o. 40 waarin het Gerecht opmerkt over dit argument dat 'uitsluitend hoeft te worden onderzocht (...) of ervoor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de waren waarvoor inschrijving is gevraagd', waarbij het Gerecht EU verwijst naar Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (*EuroHealth*), infra noot 50, zie bespreking in de tekst, curia.europa.eu (cursivering TW).

45 Gerecht EU 27 februari 2002, T-106/00 (STREAMSERVE), r.o. 44 en 50.

46 Concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer 31 januari 2002, C-363/99 (*Postkantoor*) onder 4): "Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende tekens die in de opvatting van de betrokken kringen *thans* met de betrokken categorie van waren in *verband* worden gebracht, maar ook de inschrijving van andere tekens waarvan het gebruik in de *toekomst redelijkerwijs* in die kringen *te verwachten* is." NB: het verband ziet op een 'direct' verband nu (*thans* in verband worden gebracht) en een redelijkerwijs toekomstig te verwachten gebruik. Dat zijn dus alternatieve voorwaarden waar de toetsende instantie de meetlat langs moet leggen...dienen en kunnen dienen (cursivering TW).

47 De zaak LIMO betreft een weigering voor waren in de klassen 9 en 10, met name lasers. Het teken kan betrekking hebben op een in de branche gangbaar modulatiesysteem voor de intensiteit van de laser, dat gangbaar wordt afgekort als LIMOS (Laser Intensity Modulation System). Het Gerecht bevestigt de zienswijze van het BHIM, namelijk dat de geïnformeerde gebruiker LIMO opvat als LIMOS, ondanks het feit dat die afkorting niet gangbaar is bij de betrokken, gespecialiseerde kringen. Het stelt vast dat er een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen de waren in kwestie en het teken LIMOS. Voorwaar een wonderlijke redenering en nou niet bepaald één om bij herhaling naar te verwijzen.

48 Gerecht EU 20 juli 2004, T-311/02 (LIMO), r.o. 30: "Accordingly, for the purpose of applying Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is necessary only to consider, on the basis of the relevant meaning of the word sign at issue, whether, from the viewpoint of the public addressed, there is a *sufficiently direct and specific* relationship between the sign and the goods or services in respect of which registration is sought (Case T-106/00 *Streamserve* v OHIM (*STREAMSERVE*) [2002] ECR II-723, paragraph 40, confirmed on appeal by the order in Case C-150/02 P *Streamserve* v OHIM [2004] ECR I-1461, and *CARCARD*, paragraph 28)."

49 In Gerecht EU 14 april 2005, T-260/03 (*Celltech*), curia.europa.eu, wordt ook verwezen naar *Carcard* en *Eurohealth*, namelijk in r.o. 28 m.b.t. 'de beoordeling in relatie tot waren diensten en uitgaande van de perceptie v/h relevante publiek' – *Carcard* en in r.o. 38 m.b.t. 'onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband leggen' – *Eurohealth*. In HvJ EU 19 april 2007, C-273/05 P (*Celltech*), curia.europa.eu, citeert het Hof de rechtsoverwegingen van het Gerecht in het procesverloop. De door BHIM ingestelde hogere voorziening wordt afgewezen. Het Hof bevestigt niet uitdrukkelijk de juistheid van de litigieuze rechtsoverweging, maar constateert evenmin enige onzuiverheid.

50 Gerecht EU 20 maart 2002, T-356/00 (*CARCARD*), curia.europa.eu, r.o. 22. Het teken CARCARD wordt door DaimlerChrysler AG gedeponeerd voor een veelheid aan waren en diensten en geweigerd door het BHIM. Het daaropvolgende dispuut gaat opnieuw over een detaillistische analyse van de waren en diensten waarvoor het teken wel of niet beschrijvend is. Het BHIM is van mening dat het 'betrokken woord niet vaag of alleen maar een toespeling is, maar onmiddellijk de kwaliteit en de bestemming weergeeft'. Het Gerecht bevestigt in r.o. 28 de zienswijze van het BHIM dat er 'uitsluitend (hoeft) te worden onderzocht, op basis van een bepaalde betekenis van het betrokken woordteken, of ervoor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de categorieën waren of diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.' De beslissing van de beroepskamer van het BHIM wordt minutieus gefileerd en zo wordt nauwkeurig vastgesteld voor welke waren en diensten er wel, en voor welke er geen sprake is van een voldoende rechtstreeks en concreet verband. Niets nieuws dus, behalve het gebruik van de aanduiding 'onmiddellijk verband', zie r.o. 35, 42 en 45.

51 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (*EuroHealth*), r.o. 33.

EuroHealth en de diensten met betrekking tot ziekteverzekering, die onder de in de merkaanvraag genoemde categorie 'verzekeringen' vallen."⁵²

De weigering voor financiële diensten is echter onvoldoende gemotiveerd volgens het Gerecht, want 'het door de kamer van beroep vastgestelde verband tussen de semantische betekenis van het teken, te weten "gezondheid in Europa", en de betrokken diensten (is) onvoldoende concreet en rechtstreeks om aan te tonen, dat de in aanmerking komende consumenten deze diensten onmiddellijk kunnen herkennen in dit teken en dat het dus voor deze diensten beschrijvend is'.⁵³ In de voorafgaande rechtsoverweging stelt het Gerecht onomwonden vast dat "uit de motivering van de bestreden beslissing in dit verband niet (blijkt), dat het in aanmerking komend publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen financiële diensten en het woord EuroHealth."⁵⁴ Het betreft een indirecte verwijzing, waardoor het verband te vaag en onbepaald is."⁵⁵ Hoe komt het Gerecht aan die wijsheid?

Het is goed voor te stellen dat in de prehistorie, althans de pré-Postkantoor-historie, naarstig werd gezocht naar een werktuig om betwiste weigeringen voor ruim geformuleerde waren- en dienstenlijsten te lijf te gaan. Dat werd gevonden in het concrete en rechtstreekse verband als vertaalslag van de wettelijke 'kunnen dienen'-bepaling. Maar waar komt de gedachte vandaan dat het verband zonder nadenken gelegd zou moeten worden om een teken als beschrijvend te kwalificeren? Daartoe verwijst het Gerecht EU naar een tweetal arresten van 31 januari 2001.

Kiem twee: het Gerecht in Cine Comedy en Cine Action

En zo komen wij uit bij de tweede en essentiële kiem. Nota bene door het BHIM zelf bedacht. Op 10 oktober 1996 worden de woordmerken CINE COMEDY en CINE ACTION gedeponeerd bij het BHIM voor uiteenlopende waren en diensten in de klassen 9, 16, 38, 41 en 42 en geweigerd.⁵⁶ Het

Gerecht wijst arrest in de beide zaken op 31 januari 2001.⁵⁷ Deposant voert onder meer aan dat de Beroepskamer van het BHIM zelf heeft aangegeven dat er sprake is van sub c. als het 'teken naar zijn totaalindruk (...) duidelijk en on dubbelzinnig beschrijvend is en dat het niet volstaat dat het beschrijvende karakter enkel wordt gesuggereerd en pas na een intellectuele inspanning begrijpelijk wordt'.⁵⁸

Het BHIM merkt in verband met de absolute weigeringsgrond (...) sub c op 'dat het niet van belang is dat een teken als zodanig niet in woordenboeken voorkomt. Een teken moet in zijn geheel worden beoordeeld, waarbij de beslissende maatstaf is, op welke wijze de doelgroep het teken gewoonlijk opvat. Indien het in aanmerking komende publiek het teken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, onmiddellijk en spontaan in een bepaalde zin opvat, betreft het een beschrijvend teken. Wordt het daarentegen opgevat als een origineel begrip dat slechts indirect bepaalde eigenschappen van die waren en diensten oproept, is het niet beschrijvend'.⁵⁹

Inderdaad, als je het zo opvat... dan is het zeker beschrijvend, maar daarmee is dit niet het minimale vereiste om als beschrijvend teken te worden gekwalificeerd. En mocht dit al ooit zo zijn opgevat, dan is dat na Postkantoor en Biomild evident niet meer het geval.

Het BHIM doet er nog een schepje bovenop, overtuigd als het is van het beschrijvend karakter van het teken en stelt onomwonden:

"Gelet op het voorgaande begrijpt een gemiddelde consument zonder verder nadenken onmiddellijk en spontaan, dat de combinatie Cine en Comedy – afhankelijk van de taal – komische film of komedie in de bioscoop betekent. Derhalve is het betrokken teken beschrijvend."⁶⁰

Het verband is volgens het BHIM zo evident dat de consument zelfs zonder verder nadenken begrijpt wat het betekent.

Het Gerecht neemt deze krachtdadige verdediging van de weigering door het BHIM over, waarbij het echter voorna-

52 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 27.

53 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 36.

54 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 35.

55 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 37.

56 O.m. in Kl 38 Verspreiding van radio- en televisie-uitzendingen/-programma's via draadloze of draadgebonden netwerken; uitzending van film-, televisie- en radioprogramma's; (...) overdracht van informatie, zoals geluid, beeld en gegevens, in Kl 41 Productie, reproductie, vertoning en verhuur van films, video- en andere televisieprogramma's (...) organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning; het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen; productie van film-, televisie-, radio- en btx-programma's of uitzendingen, amusementsprogramma's op radio en televisie; productie van films en video's alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's van culturele en ontspannende aard, ook voor kinderen en jongeren en in Kl 42 Verstreking van, bemiddeling bij, verhuur alsmede alle andere vormen van exploitatie van rechten op films, televisie- en videoproducties alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's; beheer en exploitatie van auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten voor derden; exploitatie van film- en televisieevenrechten op het gebied van merchandising (...).

57 Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), curia.europa.eu. Op 22 juni 1998 stelt deposant beroep in en de Beroepskamer van het BHIM beslist op 19 maart 1999 om de zaak gedeeltelijk te herroepen en terug te verwijzen naar de onderzoeker voor een hernieuwde beslissing ten aanzien van bepaalde waren en diensten. De beslissing van de onderzoeker wordt wel bekrachtigd voor een veelvoud van producten en diensten, die volgens het BHIM alle evident te maken hebben met film en waarvoor de tekens CINE-COMEDY en CINE-ACTION beschrijvend zijn en waarvoor zij onderscheidend vermogen missen.

58 Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), curia.europa.eu, r.o. 15.

59 Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), curia.europa.eu, r.o. 18.

60 Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), curia.europa.eu, r.o. 20.

melijk dienst doet als scheidingsmiddel tussen de diensten waarvoor het teken wel beschrijvend is en die waarvoor het teken niet beschrijvend zou zijn.⁶¹ Zo overweegt het Gerecht dat

“(…) het woord Cine Comedy kan dienen ter aanduiding van bepaalde kenmerken – in het bijzonder de soort en de kwaliteit – van een bepaalde categorie films, namelijk komedies op televisie of in de bioscoop. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, betekent het woord Cine immers in verschillende gemeenschapstalen ‘cinematografisch’, ‘bioscoop’, ‘film’, ‘bioscoopfilm’ of ‘cinematografie’. Bovendien zal het in aanmerking komende publiek het woord Comedy in deze talen onmiddellijk en zonder verder nadenken opvatten als ‘komedie’. De door loutere nevenschikking van deze twee woorden gevormde combinatie Cine Comedy kan derhalve dienen ter aanduiding van de waar ‘komische film’. Wat vervolgens de diensten betreft waarvoor de kamer van beroep in de bestreden beslissing het bij haar ingediende beroep heeft verworpen, moet worden aanvaard dat door het in aanmerking komende publiek *onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband* zou kunnen worden gelegd tussen het woord Cine Comedy en het merendeel van de betrokken diensten, in bijzonder die welke concreet en direct de waar ‘komische film’ of de productie of overbrenging hiervan betreffen.”⁶²

Voor andere diensten kan het teken wel worden ingeschreven aangezien ‘het in aanmerking komend publiek (daarvoor) het woord Cine Comedy niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van die diensten (zal) opvatten (…). Het eventuele verband tussen het woord Cine Comedy en de voornoemde diensten van technische en juridische aard en op het gebied van beheer of organisatie – ook al richten deze zich in voorkomend geval op komische films – is te *vaag en onbepaald* om het woord voor deze diensten een beschrijvend karakter te verlenen’.⁶³

Het schijnt mij toe dat er tussen vaag en onbepaald enerzijds en onmiddellijk en zonder verder nadenken anderzijds nog een groot terrein braak ligt, namelijk dat van het ‘kunnen dienen’. Dat is de letterlijke tekst zoals deze in art. 6 quinquies B lid 2 van het Unieverdrag van Parijs, art. 3.1 sub c. Merkenrechtlijn en art. 7.1 sub c. GMVo is opgenomen. Ten aanzien van de Merkenrechtlijn is met *Postkantoor* en *Biomild* uitgelegd hoe dit begrip moet worden geïnterpreteerd.

Nadenken over Postkantoor

In *Postkantoor* werd bepaald dat niet alleen de evident ontoelaatbare merken geweigerd moesten worden, maar ook dat het ‘kunnen dienen’ criterium in het licht van het belang tot vrijhouding, nu en in de toekomst, als volgt begrepen moet worden:

“Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn verbiedt niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende tekens die in de opvatting van de betrokken kringen *thans* met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook de inschrijving van andere tekens waarvan het gebruik *in de toekomst redelijkerwijs in die kringen te verwachten is*.”⁶⁴

Dat is wat begrepen moet worden onder het ‘kunnen dienen’ criterium. In de, met name door het Gerecht gewezen arresten is het ‘kunnen dienen’ criterium in de loop der tijd verengd tot een ‘concrete en directe link’. Deze invulling kan worden beschouwd als een wat beperkte uitleg van het ‘kunnen dienen’ begrip. Uiteraard moet er een verband bestaan tussen het teken en de waren en diensten waarvoor het teken beschrijvend is. Anders is het niet beschrijvend. Zo makkelijk kan het zijn. De ‘concrete en directe link’ kan gezien worden als een waarborg tegen een ongebreideld ‘ins Blaue hinein’ interpreteren van een (te vergezocht) verband tussen teken en de waren en diensten door toetsende merkenautoriteiten en rechters. Daar is op zich niets mis mee. Maar het criterium blijft wel gewoon ‘kunnen dienen’.

Dat ligt anders ten aanzien van het door het Gerecht EU op 31 januari 2001 geïntroduceerde criterium ‘onmiddellijk en zonder verder nadenken’. Die formulering dateert immers nog van vóór de uitleg van het HvJ EU over de reikwijdte van het toetsingskader van de merkenautoriteiten zoals zo helder geformuleerd in het dictum van *Postkantoor*:

“Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van ‘evident ontoelaatbare’ merken wordt geweigerd.”⁶⁵

Het begrippenpaar ‘onmiddellijk en zonder verder nadenken’ past naadloos in een opvatting waarbij alleen evident ontoelaatbare merken mogen en moeten worden geweigerd. In die zin valt het Gerecht niets te verwijten aangezien de litigieuze arresten van 31 januari 2001 werden gewezen voordat werd vastgesteld dat ‘alle ontoelaatbare merken’ moeten worden geweigerd en het ‘kunnen dienen’ criterium ook nadrukkelijk op de toekomst ziet.

61 Door mij gekwalificeerd als ‘krachtdadig’, omdat het criterium van de GMVo gewoon ‘kan dienen’ is en ook daarmee had kunnen worden volstaan.

62 Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), r.o. 26-27 (cursivering TW).

63 Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), r.o. 29 (cursivering TW).

64 HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), dictum.

65 HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), dictum.

De verbeelding voorbij...

Tot slot een concreet, recent praktijkvoorbeeld ter illustratie van de onmogelijkheid en onwenselijkheid van het toepassen van het twijfelachtige criterium bij de toetsing op absolute weigeringsgronden door de merkenautoriteiten. Stelt u zich eens een merkdepot voor door een voedingsmiddelen-gigant van een teken dat bestaat uit drie letters, iets als OMI.⁶⁶ Het teken wordt gedeponeerd voor chocoladepasta, pindakaas en eierkoeken. Ziet het publiek hierin een directe en concrete link met de waren in kwestie? En ook nog onmiddellijk en zonder verder nadenken? Ik in elk geval niet.

De toetsende autoriteit, die belast is met de wettelijke taak om het register te vrijwaren van tekens die nu en in de toekomst (redelijkerwijs) kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, verricht onderzoek in het kader van die wettelijke taak.⁶⁷ Het stelt vervolgens vast dat het teken OMI de gangbare afkorting is van een stof waar gezondheidseffecten van worden geclaimd. Uit verschillende rapporten blijkt dat de stof een heilzaam effect zou hebben op het gedrag en het leervermogen van kinderen. Het onderzoek door de merkenautoriteit toont tevens aan dat bij de Europese Commissie al een waslijst aan gezondheidsclaims voor de betreffende stof is ingediend ter goedkeuring.

Gezondheidsclaims zijn een belangrijk verkoopargument voor voedingsmiddelen. Het is een feit van algemene bekendheid dat voedingsmiddelen verrijkt worden met allerlei stoffen die een positief effect op de menselijke gezondheid hebben. De merkenautoriteit stelt dit eenvoudig vast. De concrete en directe link oftewel het 'kunnen dienen' is gegeven met het feit dat er een verband bestaat tussen de kenmerken welke worden toegeschreven aan de stof en de waren in kwestie, die uit hun aard ook, en wellicht met name, voor kinderen bestemd zijn. Daarmee kan het teken dienen ter aanduiding van een kenmerk van de waar, namelijk de toegevoegde stof, die vermoedelijk ook nog eens het belangrijkste verkoopargument van het product in kwestie zal zijn.

Op het moment dat dit product op de markt komt, zal dit verkoopargument breed worden uitgemeten en zal het in aanmerking komend publiek wellicht vrij snel bekend raken met de toegevoegde stof en de gebruikelijke afkorting daarvoor. Maar dat is nú natuurlijk nog niet het geval. Zolang dit product nog niet op de markt is gebracht, zal het in aanmerking komend publiek, kinderen en vooral hun ouders, geen link leggen tussen het teken en de waren in kwestie, zelfs niet als ze daarover even mogen nadenken... of wat langer. Dit is bij uitstek een voorbeeld van een teken dat zowel uit publiek- als concurrentiebelang zonder meer

vrijgehouden zou moeten worden. Daarop ziet de weigeringsgrond sub c. (en ipso facto sub b.) nu exact.

...en het nadenken in ere hersteld?

Het vereiste van de directe en concrete link die onmiddellijk en zonder verder nadenken gelegd zou moeten worden tussen teken en waren en diensten, maakt het de toetsende autoriteit vrijwel onmogelijk om zijn wettelijke taak naar behoren te vervullen. Het is een criterium dat niet te verenigen is met de toetsingsopdracht zoals geformuleerd in *Chiemsee*, *Postkantoor/Biomild* en *Doublemint*. Het dateert dan ook van vóór *Postkantoor* en is ontwikkeld in een vol-lagen andere juridische context. Het criterium is nooit bedoeld als zelfstandig toetsingscriterium, daarvoor bestaat geen rechtsgrond, maar werd opgevoerd als een versterkte motivering van het BHIM bij een gedeeltelijke weigeringsbeslissing. Toch bepaalt het inmiddels de dagelijkse praktijk van de toetsing op absolute weigeringsgronden in Europa. Aan het Hof de schone taak om licht te doen schijnen op deze evidente discrepantie tussen de rechtspraak van het Hof en het Gerecht. Ziedaar, het nut van prejudiciële vragen.⁶⁸

66 Het genoemde merk en de waren zijn gefingeerd, de strekking van de zaak als zodanig is dat niet.

67 Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, zie HvJ EU 6 mei 2003, C-104/01 (*Libertel*), IER 2003/50, m.nt. Ch. Gielen, r.o. 59.

68 J.M.B. Seignette, *VizIER*: Het nut van prejudiciële vragen in: IER 2013/6, p. 459-461.